

УДК 347.7

DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.1.31>

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (НА ОСНОВІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

Колісник А.С.,
*кандидат юридичних наук, доцент,
старший викладач кафедри
інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін
Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0255-4731>
e-mail: akolisnyk@ukr.net*

Колісник А.С. Сучасні проблеми захисту прав інтелектуальної власності (на основі судової практики).

Захист прав інтелектуальної власності – питання актуальне і складне, яке вимагає розробки дієвого механізму юридичного захисту права інтелектуальної власності з урахуванням положень міжнародних нормативно-правових актів. метою даної роботи буде визначення проблем у сфері захисту прав інтелектуальної власності в Україні і надання пропозицій щодо їх усунення. Протягом останніх п'яти років кількість правопорушень у сфері інтелектуальної власності залишається практично незмінним (виключенням є лише 2022 рік – у період війни кількість справ цього виду значно зменшилася). Переважна більшість справ та судових рішень у сфері інтелектуальної власності стосується спорів щодо торговельної марки. Незважаючи на досить велику кількість норм, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності в Україні, законодавство в цій сфері вимагає удосконалення. Для упорядкування відповідних норм є пропозиція кодифікувати законодавство у цій сфері і створити один нормативно-правовий акт (кодекс), куди включити норми, що регламентують відносини у сфері інтелектуальної власності і визначають умови притягнення до відповідальності за їх порушення. Цей нормативно-правовий акт має бути створений з урахуванням міжнародних стандартів та приписів у сфері інтелектуальної власності. З метою забезпечення ефективного застосування законодавства, що забезпечує права інтелектуальної власності, необхідно підготувати суддів, які будуть спеціалізуватися саме на вирішенні спорів у вказаній сфері, що значно підвищить ефективність захисту прав інтелектуальної власності. Дане дослідження не є вичерпним і відкриває перспективи подальших пошуків у вказаній сфері, що сприятиме підвищенню рівня захисту цієї форми власності від протиправних посягань і удосконаленню відповідної нормативно-правової бази з урахуванням не лише сучасних потреб, але і міжнародних стандартів та рекомендацій.

Ключові слова: інтелектуальна власність, авторське право, суміжні права, винахід, корисна модель, торговельна марка, міжнародне законодавство, відповідальність, судова практика.

Kolisnyk A.S. Modern problems of protection of intellectual property rights (based on judicial practice).

The protection of intellectual property rights is an urgent and complex issue that requires the development of an effective mechanism for the legal protection of intellectual property rights, taking into account the provisions of international legal acts. the purpose of this work will be to identify problems in the field of intellectual property rights protection in Ukraine and provide proposals for their elimination. Over the past five years, the number of offenses in the field of intellectual property has remained practically unchanged (the only exception is 2022 - during the war, the number of cases of this type decreased significantly). The vast majority of cases and court decisions in the field of intellectual property relate to trademark disputes. Despite a fairly large number of norms regulating relations in the sphere of intellectual property in Ukraine, the legislation in this sphere requires improvement. In order to streamline the relevant norms, there is a proposal to codify the legislation in this area and create one regulatory legal act (code), which includes the norms that regulate relations in the field of intellectual property and determine the conditions for prosecution

for their violation. This normative legal act must be created taking into account international standards and prescriptions in the field of intellectual property. In order to ensure the effective application of legislation that ensures intellectual property rights, it is necessary to train judges who will specialize in the resolution of disputes in the specified field, which will significantly increase the effectiveness of the protection of intellectual property rights. This study is not exhaustive and opens up prospects for further research in the indicated area, which will contribute to increasing the level of protection of this form of ownership against illegal encroachments and improving the relevant legal framework, taking into account not only modern needs, but also international standards and recommendations.

Key words: intellectual property, copyright, related rights, invention, utility model, trademark, international law, liability, judicial practice.

Постановка проблеми. Сучасний стрімкий розвиток інформаційного суспільства обумовлює аналогічний розвиток і інтелектуальної сфери, що виводить на перший план державної політики захист інтелектуальної власності. Це обумовлено тим, що інтелектуальна діяльність визначає стратегію і тактику соціально-економічного розвитку цивілізованих країн світу [1]. Адже саме інтелектуальна сфера сприяє всебічному розвитку суспільства (економічному, культурному, науковому, технічному тощо), що є визначальним як для внутрішньодержавного розвитку, так і для сфери міжнародного співробітництва.

Розвиток сфери інтелектуальної діяльності обумовлює, на жаль, і збільшення кількості правопорушень в ній, які полягають переважно у порушенні авторських прав на продукти інтелектуальної діяльності, зокрема, піратстві, плагіаті, недобросовісній конкуренції, привласненні та розмитті торговельної марки тощо. Це є наслідком, в першу чергу, правового нігілізму у сфері захисту інтелектуальної власності, несприйняття права власності окремих людей на продукти інтелектуальної діяльності, неповаги до авторського права. І, звичайно, одним із найбільш складних питань є розробка дієвого механізму юридичного захисту права інтелектуальної власності, зокрема і з урахуванням положень міжнародних нормативно-правових актів. При цьому юридична охорона прав інтелектуальної власності має бути удосконалена як у частині нормативного забезпечення (удосконалення чинних та створення нових норм), так і у правозастосуванні цих норм. Додаткові ускладнення у сфері захисту прав інтелектуальної власності виникли із початком повномасштабної війни в Україні та введенням воєнного стану.

Про наявність проблем у сфері захисту інтелектуальної власності свідчить також офіційна судова статистика (див. Таблицю 1). Так, зокрема, зазначається, що Україна за рівнем та ефективністю захисту прав інтелектуальної власності займає лише 114-е місце серед інших країн [2].

Огляд літератури. Про актуальність досліджуваного питання свідчить також та кількість наукових праць, в яких вивчаються питання теорії та практики захисту прав інтелектуальної власності. Зокрема, вказані проблеми досліджувалися такими вченими, як Ю.Є. Атаманов, С.В. Бондаренко, М.К. Галянтич, С.Г. Гордієнко, С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.І. Жуков, Р.А. Калюжний, А.І. Кананович, А.А. Кодинець, О.В. Кохановська, В.М. Крижна, Н.М. Мироненко, Г.В. Омельченко, О.П. Орлюк, В.Г. Пилипчук, В.М. Панькевич, О.І. Харитонova, Н.В. Філик, О.Х. Юлдашев та інші.

Але, незважаючи на досить велику кількість досліджень у цій сфері, ціла низка питань лишається малодослідженою, як от удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності, кадрове забезпечення професіоналами у сфері врегулювання спорів з приводу інтелектуальної власності і притягнення до відповідальності за правопорушення у цій сфері тощо.

Мета. Враховуючи актуальність досліджуваного питання та недосконалість нормативної бази та правозастосування, метою даної роботи буде визначення проблем у сфері захисту прав інтелектуальної власності в Україні і надання пропозицій щодо їх усунення. У межах обраної мети будуть виконані такі завдання як аналіз судової статистики та практики Верховного Суду і висвітлення основних проблем у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Необхідність захисту прав інтелектуальної власності підтверджується у тому числі і наявністю міжнародних нормативно-правових актів, які закріплюють низку стандартів у цій сфері. Серед таких варто назвати Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) від 15.04.1994 р. (остання редакція від 6.12.2005 р.), Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1971 р. (набрання чинності для України – 25.10.1995 р.), Паризьку конвенцію про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. (набрання чинності для України – 25.12.1991 р.). У вказаних документах визначаються мінімальні вимоги до правової охорони інтелектуальної власності, а Угода ТРІПС встановлює справедливі й рівні для всіх

процедури захисту прав, які не є необґрунтовано обтяжливими, складними або затратними, а також не обмежуються в часі для прийняття дій [3].

Серед вітчизняних нормативно-правових актів також є ціла низка таких, що регламентують захист прав інтелектуальної власності: Закони України: «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на сорти рослин», а також Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Конституція України. Окремі норми Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають відповідальність за правопорушення у сфері відносин з приводу прав інтелектуальної власності та авторського права.

Але наявності досить великої кількості норм, що регламентують права інтелектуальної власності, визначають його та встановлюють відповідальність за порушення у вказаній сфері, як виявляється, недостатньо. На практиці виявляється, що порушень у вказаній сфері менше не стає. Про це свідчить судова статистика щодо вказаного виду правопорушень і практика щодо притягнення до відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності (див. Таблицю).

Таблиця 1

**Кількість справ щодо правопорушень у сфері інтелектуальної власності
(по роках і видах судочинства [4])¹**

		2018	2019	2020	2021	2022
Цивільні справи (ті, що перебували на розгляді протягом року)		288 (у тому числі щодо права на винахід, корисну модель, промисловий зразок – 3, торговельної марки – 47, авторських прав – 159, проміжних прав – 3 тощо)	211 (у тому числі щодо права на винахід, корисну модель, промисловий зразок – 50, торговельної марки – 52, авторських прав – 58 тощо)	211 (у тому числі щодо права на винахід, корисну модель, промисловий зразок – 25, торговельної марки – 69, авторських прав – 73 тощо)	248 (у тому числі щодо права на винахід, корисну модель, промисловий зразок – 23, торговельної марки – 63, авторських прав – 63, суміжних прав – 2 тощо)	119 (у тому числі щодо права на винахід, корисну модель, промисловий зразок – 27, торговельної марки – 27, авторських прав – 26, суміжних прав – 1 тощо)
Адміністративні справи (ті, що перебували на розгляді протягом року)		ст. 51-2 – 33	ст. 51-2 – 31	ст. 51-2 – 4	ст. 51-2 – 5	ст. 51-2 – 14
Господарські справи (ті, що перебували на розгляді протягом року)		722 (у тому числі щодо недійсних правоохоронних документів – 112, виключних прав – 393 тощо)	622 (у тому числі щодо права на винахід, корисну модель, промисловий зразок – 140, торговельної марки – 40, авторських і суміжних прав – 299 тощо)	762 (у тому числі щодо права на винахід, корисну модель, промисловий зразок – 57, торговельної марки – 100, авторських і суміжних прав – 565 тощо)	753 (у тому числі щодо права на винахід, корисну модель, промисловий зразок – 48, торговельної марки – 113, авторських і суміжних прав – 523 тощо)	235 (у тому числі щодо права на винахід, корисну модель, промисловий зразок – 26, торговельної марки – 50, авторських і суміжних прав – 133 тощо)
Криміналь- не судочин- ство	Кількість справ, що пере- бували на розгляді	ст. 176 – 43 щодо 45 осіб ст. 177 – 2 щодо 4 осіб	ст. 176 – 43 щодо 46 осіб ст. 177 – 3 щодо 6 осіб	ст. 176 – 45 щодо 49 осіб ст. 177 – 2 щодо 6 осіб	ст. 176 – 43 щодо 49 осіб ст. 177 – 1 щодо 4 осіб	ст. 176 – 33 щодо 42 осіб ст. 177 – 1 щодо 4 осіб
	Кількість засудже- них осіб	ст. 176 – 14 осіб; ст. 177 – 1 особа	ст. 176 – 13 осіб	ст. 176 – 11 осіб	ст. 176 – 10 осіб; ст. 177 – 4 осіб	ст. 176 – 6 осіб

¹ Дана таблиця є авторською розробкою на основі офіційних статистичних даних судової адміністрації України.

На основі цих даних можна зазначити, що протягом останніх п'яти років кількість правопорушень у сфері інтелектуальної власності залишається практично незмінним. Виключенням є лише 2022 рік: свої корективи у загальну тенденцію внесла повномасштабна війна в Україні, що позначилося на статистиці – кількість справ цього виду значно зменшилася. Але це, на нашу думку, не свідчить про корінну зміну у ситуації з порушенням прав інтелектуальної власності, а швидше про те, що люди зараз менше повідомляють про такі правопорушення, оскільки на фоні інших кримінальних правопорушень вони їм можуть здаватися незначними. Така загальна тенденція вказує на недоліки швидше законодавчої бази цієї досліджуваної сфери, ніж на низьку ефективність їх застосування, хоча обидва фактори мають приблизно однаковий вплив на ситуацію із захистом прав інтелектуальної власності.

Варто зауважити на щорічний так званий рейтинг рішень у сфері інтелектуальної власності, у якому визначаються п'ять найбільш показових судових рішень у цій сфері. Аналіз таких судових рішень за 2019-2021 роки показав, що переважна більшість з них стосується спорів щодо торговельної марки. Так, наприклад, до вказаних рішень у 2019 р. було віднесено: судові рішення щодо червоної стрічки (червоного кольору) у торговельній марці компанії Roshen, яким було дозволено зареєструвати відповідну торговельну марку (1-е місце); судові рішення щодо свідоцтва на торговельну марку «РІЗДВЯ-НЕ», під якою випускає пиво компанія Карлсберг, яка схожа словесно із раніше зареєстрованою ТМ «РІЗДВЯНИЙ» компанії «Перша приватна browарня», яким суд залишив право на таку торговельну марку для компанії Калсберг, оскільки графічні елементи схожість виключають (2-е місце, оскільки рішення є досить спірним); судові рішення щодо спору про торговельну марку лікарського засобу, за яким позивачу задовольнили вимогу у компенсації моральної шкоди за використання схожої торговельної марки іншого засобу (4-е місце); судові рішення щодо спору про торговельну марку компанії Mattel Inc. (торгова марка Barbie) із українським чернігівським виробником мармеладу ТМ БАРБІ (кирилицею) [5]. У 2020 р. також до найбільш цікавих для практики включили більшість рішень з приводу торговельної марки: судові рішення щодо торговельних марок, які використовувались як назви лікарських засобів (фармацевтичних препаратів) (1-е та 2-е місця); судові рішення щодо відмови у правовій охороні для торговельної марки на підставі «введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги» (3-е місце); судові рішення щодо торговельних марок підприємств, які виробляють морозиво, що містять у назві слово «каштан» і мають схоже позначення (5-е місце) [6]. Так само і за 2020 р. найбільш показові судові рішення були щодо торговельних марок: позов «Зафорпо Венчурс Лімітед» до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» про визнання низки свідоцтв України на знаки для товарів і послуг недійсними та заборону використовувати відповідні позначення (1-е місце); позов ТОВ «Роберт Бош» звернулося до ТОВ «Ленлайс» про захист прав інтелектуальної власності та заборону ТОВ «Ленлайс» використовувати знак для товарів і послуг BOSCH (2-е місце); позов ТОВ «Три Ведмеді» до ТОВ «Хладопром» з приводу використання торговельного знаку і торговельної марки (5-е місце) [7].

Верховний Суд України також оприлюднив огляд важливих правових позицій у сфері забезпечення прав інтелектуальної власності на основі власної практики у сфері інтелектуальної власності на основі вивчення справ та рішень протягом 2019-2021 років. Зокрема, були сформульовані наступні висновки: у випадку наявності дозволу на використання суміжних прав, порушення авторських прав та відповідальність за це не виключається, оскільки часто відбувається одночасне використання декількох об'єктів прав інтелектуальної власності (постанова від 30.04.2020 у справі № 921/441/18); про обов'язковість судової експертизи у випадку спорів про визнання недійсним свідоцтва на знаки для товарів і послуг за умови встановлення невідповідності зареєстрованих знаків умовам правової охорони (постанова КГС ВС від 06.02.2020 у справі № 910/2503/18); при вирішенні питань про стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав, з'ясовується питання про наявність у організації-позивача право та статус на провадження відповідної діяльності в організації колективного управління (постанова КГС ВС від 12.03.2020 у справі № 907/291/19); відтворення твору, аудіо- та відеозапис твору і публічне сповіщення (доведення до загального відома) є окремими самостійними способами використання твору (постанова КГС ВС від 28.01.2020 у справі № 910/10951/17); особа, яка просить суд визнати патент недійсним, не обов'язково має бути власником іншого патенту на винахід, корисну модель та протиставляти власний патент патенту відповідача (постанова КГС ВС від 19.12.2019 у справі № 910/13040/17) [8].

Але до нагальних проблем захисту прав інтелектуальної власності в Україні належать не лише відносини у сфері реєстрації торговельних марок чи знаків. Зокрема, вказується на проблеми

дотримання прав інтелектуальної власності у медіа-просторі, зокрема у мережі інтернет. Адже, незважаючи на всі засоби, які вживаються для забезпечення законності у розповсюдженні творів чи інших продуктів, які захищені правом інтелектуальної власності, не всі вони є дієвими, оскільки відсутній належний контроль за їх розповсюдженням. Навіть налаштування модераторів веб-сайтів, соцмереж по обмеженнях щодо певного контенту, які все ж запобігають масовому порушенню у сфері інтелектуальної власності [9], не можуть на 100 % забезпечити дотримання авторських, суміжних та інших прав. І з кожним роком ризиків порушень прав інтелектуальної власності з'являється все більше і навіть реєстрація об'єкта інтелектуальної власності не забезпечить повного їх захисту [9].

Також вбачається проблема у розгалуженості норм законодавства України, що врегульовуються відносини у сфері інтелектуальної власності. Тому це також ускладнює забезпечення ефективного захисту у досліджуваній сфері. Крім того, необхідно привести вітчизняне законодавство у відповідність із міжнародними нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.

Також наголошується на тому, що виникають складнощі при зборі доказової бази у справах про порушення прав інтелектуальної власності, що значно ускладнює притягнення до відповідальності за порушення у цій сфері [10]. Цим можна пояснити той факт, що справ щодо порушення прав інтелектуальної власності на розгляді значно більше, ніж виноситься вироків щодо призначення певного виду покарання. І доповнює проблему притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності відсутність спеціально підготовлених суддів, здатних ефективно вирішувати питання у цій сфері [11] (виголошуються навіть пропозиції щодо створення спеціального суду, що, на наш погляд, все ж є недоцільним).

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що, незважаючи на досить велику кількість норм, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності в Україні, законодавство в цій сфері вимагає удосконалення. Для упорядкування відповідних норм є пропозиція кодифікувати законодавство у цій сфері і створити один нормативно-правовий акт (кодекс), куди включити норми, що регламентують відносини у сфері інтелектуальної власності і визначають умови притягнення до відповідальності за їх порушення. Особливу увагу потрібно приділити удосконаленню врегулювання захисту торговельної марки і товарного знаку, а також продуктів інтелектуальної діяльності, які є предметом розповсюдження у мережі інтернет, та відповідальності за правопорушення у вказаних сферах. Цей нормативно-правовий акт має бути створений з урахуванням міжнародних стандартів та приписів у сфері інтелектуальної власності.

З метою забезпечення ефективного застосування законодавства, що забезпечує права інтелектуальної власності, необхідно підготувати суддів, які будуть спеціалізуватися саме на вирішенні спорів у вказаній сфері. Це значно підвищить ефективність захисту прав інтелектуальної власності.

Дане дослідження не є вичерпним, оскільки не вирішує усіх нагальних проблем у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Натомість воно відкриває перспективи подальших пошуків у вказаній сфері, що сприятиме підвищенню рівня захисту цієї форми власності від протиправних посягань і удосконаленню відповідної нормативно-правової бази з урахуванням не лише сучасних потреб, але і міжнародних стандартів та рекомендацій. Зокрема, це стосується упорядкування законодавства у сфері інтелектуальної власності та приведення його у відповідність із міжнародними стандартами.

Список використаних джерел:

1. Бошицький Ю.Л. Деякі організаційно-правові аспекти удосконалення правової охорони інтелектуальної власності в сучасній Україні. *Часопис Київського університету права*. 2020/3. DOI: 10.36695/2219-5521.3.2020.43.
2. Проблеми інтелектуальної власності – камінь спотикання для економіки. URL: <http://tridentlaw.kiev.ua/public/56-2011-09-07-10-44-00.html>.
3. Захист прав інтелектуальної власності. URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.
4. Судова статистика. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/.

5. Дика Н. ТОП-5 показових судових рішень 2019 року в сфері інтелектуальної власності. URL: https://biz.ligazakon.net/analytics/188666_top-5-pokazovikh-sudovikh-rshen-2019-roku-v-sfer-ntelektualno-vlasnost.
6. Хіт-парад 2020 року: ТОП-5 судових рішень в сфері інтелектуальної власності. URL: <https://uba.ua/ukr/news/7909>.
7. Топ-5 рішень Верховного Суду в сфері захисту ІВ у 2021 р. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/top5-rishen-verhovnogo-sudu-v-sferi-zahistu-iv-u-2021-r.html>.
8. Огляд практики ВС у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності. 28.05.2021. URL: <https://pravo.ua/ohliad-praktyky-vs-sporakh-shchodo-zakhystu-prav-intelektualnoi-vlasnosti/>.
9. Шпак Н.О., Найчук-Хрущ М.Б., Гавецька В.М. Проблематика дотримання прав інтелектуальної власності у медіа-просторі. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку*. № 2 (6), 2021. URL: <https://science.lpnu.ua/smeu/all-volumes-and-issues/volume-3-number-2-2021/problems-intellectual-property-richgs-protection>.
10. Гришко І.Ю., Уткіна М.С. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні. *Прикарпатський юридичний вісник*. № 4(33) (2020). URL: <https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i4.618>.
11. Назаренко С.М., Майстро Д.С., Перерва П.Г. Сучасні проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/162868431.pdf>.